

BREXIT UND SEINE AUSWIRKUNGEN MARKEN UND GESCHMACKSMUSTER

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union ausgetreten. Dieser Austritt wird unter Umständen auch auf Sie als Inhaber einer Marke oder eines Geschmacksmusters Auswirkungen haben. Während einer **Übergangsfrist vom 01. Februar 2020 bis zum 31. Dezember 2020** gilt das EU-Recht jedoch wie bisher im Vereinigten Königreich zunächst einmal unverändert fort.

Wir informieren über den aktuellen Stand, in der zuletzt vom IPO UK (dem Britischen Amt für Geistiges Eigentum), dem EUIPO und der WIPO veröffentlichten Fassung.

1. GELTUNGSDAUER

Inhaber von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern, **die vor Ablauf der Übergangsfrist eingetragen und veröffentlicht** worden sind, werden zum 01. Januar 2021 automatisch Inhaber einer gleichwertigen, eigenständigen britischen Registrierung unter Wahrung des ursprünglichen Anmeldetags sowie für Großbritannien wirksam beanspruchter Prio- und Senioritäten. Inwieweit dieser Automatismus auch für internationale Registrierungen von Marken und Geschmacksmustern gilt, in denen die EU benannt ist, ist bisher noch nicht abschließend geklärt.

Der Inhaber hat nach Ende der Übergangsfrist die Möglichkeit durch einen beim IPO UK zu stellenden Opt-out Antrag auf dieses gleichwertige Recht zu verzichten.

Für die Schaffung des gleichwertigen britischen Schutzrechts sollen nach derzeitigem Stand keine Gebühren beim IPO UK fällig werden. Eine separate Eintragungsurkunde wird das IPO UK nicht ausstellen. Sind Sie zum Ablauf der Übergangsfrist also Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke

oder eines veröffentlichten Gemeinschaftsgeschmacksmusters, müssen Sie zur Aufrechterhaltung des Schutzes im Vereinigten Königreich zunächst keine aktiven Maßnahmen ergreifen. Allerdings müssen Sie diese neue Schutzrecht separat überwachen und ggf. verlängern.

Beabsichtigen Sie über die Neuanmeldung einer Unionsmarke oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters noch Schutz im Vereinigte Königreich zu erlangen, sollte die Anmeldung so bald wie möglich eingereicht werden, damit ausreichend Zeit zur Verfügung steht, dass die Unionsmarke/ das Gemeinschaftsgeschmacksmuster noch in diesem Jahr eingetragen und veröffentlicht wird.

Inhaber von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern, deren **Eintragung bzw. Veröffentlichung bei Ablauf der Übergangsfrist noch aussteht**, haben die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von 9 Monaten, beginnend ab dem 01. Januar 2021, unter Wahrung des Anmeldetags der ursprünglichen Anmeldung sowie von dieser für Großbritannien wirksam beanspruchter

Prio- und Senioritäten, eine vergleichbare nationale Marke- bzw. Geschmacksmusteranmeldung beim IPO UK einzureichen. Das IPO UK wird in seinen Anmeldeanträgen entsprechende Felder vorhalten. Das Prüfungsverfahren unterliegt britischem Recht. Für die Anmeldung werden die vom IPO UK erhobenen, üblichen Gebühren fällig. Unerheblich ist, ob die Anmeldung der Unionsmarke bzw. des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, auf der die identische britische Nachanmeldung basiert, vor oder während der Übergangsfrist durch den Inhaber eingereicht worden ist. Das IPO UK wird über diese Möglichkeit der Nachanmeldung den Inhaber einer Unionsmarken- oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung nicht separat informieren.

Nach dem 31. Dezember 2020 sind Anmeldungen von Marken und Geschmacksmustern im Vereinigten Königreich und der Union getrennt einzureichen, sofern der Anmelder in beiden Gebieten den Schutz aus der Marke oder dem Geschmacksmuster anstrebt.

2. VERLÄNGERUNGSgebÜHREN

Der Ablauf der Schutzdauer eines gleichwertigen/vergleichbaren britischen Schutzrechts und damit die Fälligkeit der Verlängerungsgebühr orientieren sich an der Schutzdauer des Schutzrechts, aus dem das nationale Recht hervorgegangen ist. Gleichgültig wie das britische Schutzrecht entstanden ist, werden nach dem Ende der Übergangsfrist für den Fortbestand dieses Rechts separate Verlängerungsgebühren beim IPO UK fällig. Läuft die Schutzdauer des gleichwertigen/vergleichbaren Schutzrechts innerhalb von 6 Monaten nach dem 01. Januar 2021 ab, besteht für den Inhaber, ab Zugang des vom IPO UK verschickten Erinnerungsschreibens über den Schutzablauf des britischen Schutzrechts, welches aus tatsächlichen Gründen wohl frühestens zum Ablaufdatum oder alsbald danach

übermittelt wird, die Möglichkeit, die Verlängerungsgebühr verspätet innerhalb weiterer 6 Monate ohne Zuschlag zu zahlen.

3. RECHTSERHALTENDE BENUTZUNG

Für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung einer zum 01. Januar 2021 neu eingeführten britischen Marke, können Benutzungshandlungen innerhalb eines anderen EU-Mitgliedsstaats nur für den Teil des 5 Jahreszeitraums herangezogen werden, der vor dem 01. Januar 2021 liegt. Entsprechendes gilt, wenn der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung einer Unionsmarke zu erbringen ist, die Markennutzung sich aber auf das Vereinigte Königreich beschränkt. Inhaber von Unionsmarken sollten daher überprüfen, wo sie in der EU ihre Marke tatsächlich verwenden und zeitnah die Benutzung in den für sie relevanten Gebieten aufnehmen.

4. VERTRETUNG

Mindestens bis zum Ablauf der Übergangsfrist am 31. Dezember 2020 werden Anwälte mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) berechtigt sein, vor dem IPO UK Anmelder und Inhaber von britischen Marken und/oder Geschmacksmustern zu vertreten. Wurde die britische Marke oder das britische Geschmacksmuster aus einer Unionsmarke oder einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster abgeleitet, so ist der Vertreter, der seinen Sitz in einem anderen EWR-Land hat, berechtigt, den Inhaber dieses abgeleiteten nationalen Schutzrechts noch für einen Zeitraum von 3 Jahren nach Ablauf der Übergangsfrist zu vertreten. Nach Ablauf dieser Frist muss der Inhaber des britischen Schutzrechts zumindest eine Postanschrift im Vereinigten Königreich benennen.

Über weitere Änderungen werden wir Sie zu gegebener Zeit wieder informieren.
